Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-1710/2008
{T 1/2}

Urteil vom 6. November 2008

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

Swistec Systems AG, Allmendstrasse 30,
8320 Fehraltorf,
vertreten durch Anwalt lic. iur. Peter Rutz,
Alpenstrasse 14, Postfach 4627, 6304 Zug,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs
Nr. 57885/2007 SWISTEC.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin meldete am 21. Juli 2007 (Nr. 57885/2007) die Wortmarke SWISTEC beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) zur Eintragung für folgende Waren und Dienstleistungen an:

Klasse 9
Erzeugnisse des elektrotechnischen und feinmechanischen Apparatebaus; elektrische und elektronische Fernwirk- und Rundsteueranlagen und deren Bestandteile; Energiemessungs-, Energieverrechnungs- und Energieüberwachungsgeräte wie Elektrizitätszähler und Wärmezähler; insbesondere Fernwirk-, Rundsteuer- und Zähleranlagen basierend auf Festnetzkommunikation, Internet-Netzwerktechnologien und Internetprotokollen oder basierend auf Funktechnologie, insbesondere Mobilfunktechnologien; Analysegeräte, Prüfgeräte, Eichstationen, Gebührenmelder, Gesprächszähler, Impulszähler, Steuer- und Regelgeräte für elektrische und nichtelektrische Grössen, Netzschutzeinrichtungen, Messumformer, Übertragungsgeräte, Datenbearbeitungsgeräte, Prozessrechner, programmierbare Steuerungen und Schalteinrichtungen, Geräte für Telekommunikation, insbesondere Geräte für die Telekommunikation mittels Festnetzen, Mobilfunknetzen oder das Internet, Komponenten und Module solcher Geräte.

Klasse 38
Telekommunikation; Übertragung von Daten, Steuersignalen sowie Messwerten und Information, insbesondere technischer oder kaufmännischer Art; insbesondere Übertragung von Daten von Messgeräten, Sensoren, Zählern, Steueranlagen, insbesondere Fernwirk- und Rundsteueranlagen, Überwachungssystemen, Alarmsystemen, Kostenabrechnungssystemen über Festnetze, gegebenenfalls Standleitungen, über Internet-basierte Netze oder über Mobilfunknetze.

Klasse 42
Dienstleistungen im Bereich Wissenschaft und Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; insbesondere Computerprogramme für Zähler, Fernwirk- und Rundsteueranlagen, Alarmsysteme, Sicherheitssysteme sowie Analysesysteme.

B.
Die Vorinstanz beanstandete diese Anmeldung mit Schreiben vom 12. Oktober 2007 wegen formeller Mängel in der Liste der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie wegen materieller Verstösse gegen Art. 2 lit. a und c des Markenschutzgesetzes. Das Zeichen SWISTEC sei für die beanspruchten Warenklassen bezüglich Wesen und Herkunft beschreibend. Zur Vermeidung einer Täuschung über die Herkunft schlug die Vorinstanz vor, die bezeichneten Waren der Klasse 9 auf Waren schweizerischer Herkunft einzuschränken.

C.
Mit Schreiben vom 14. Oktober 2007 behob die Beschwerdeführerin die formellen Mängel. In materieller Hinsicht bestritt sie sowohl den beschreibenden Charakter als auch die von dem Zeichen ausgehende Täuschungsgefahr.

D.
Im Schreiben vom 19. Dezember 2007 beantragte die Beschwerdeführerin, das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft zu beschränken und die Marke mit dieser Einschränkung einzutragen.

E.
Mit Verfügung vom 15. Februar 2008 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 57885/2007, SWISTEC für sämtliche der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 zurück. Zur Begründung wurde vorgebracht, dass das Zeichen beschreibend im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG sei. Die enthaltene Mutilation, SWIS statt SWISS, verändere weder Sinngehalt noch phonetische Aussprache genügend, um einen über die Addition der Begriffe SWIS und TEC hinausgehenden Sinngehalt und damit einen betrieblichen Herkunftshinweis zu erzeugen. Die Abnehmer verstünden ohne Gedankenaufwand, dass es sich um Waren und Dienstleistungen handle, welche technischer Natur seien und in der Schweiz erbracht würden und/oder sich auf die rechtlichen Gegebenheiten in der Schweiz bezögen. Die von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen liessen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen im Sinne einer Gleichbehandlung einzutragen sei. Ein Grenzfall liege nicht vor. Aus den firmenrechtliche Erwägungen der Beschwerdeführerin lasse sich ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten.

F.
Am 16. März 2008 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die zurückweisende Verfügung vom 15. Februar 2008 mit folgenden Anträgen:

1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 15. Februar 2008 sei aufzuheben.
2. Die Marke der Beschwerdeführerin sei gemäss Eintragungsgesuch einzutragen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz.
4. Eventualiter wird beantragt, die Marke mit der Beschränkung auf Waren und Dienstleistungen schweizerischer Herkunft in das Markenregister einzutragen.
5. Hilfsweise wird beantragt, die Marke in den beanspruchten Klassen beschränkt auf Waren und Dienstleistungen einzutragen, die Fernwirk- und Rundsteueranlagen sowie Elektrizitätszähler betreffen.

G.
Die Vorinstanz reichte am 10. Juni 2008 ihre Vernehmlassung zur Beschwerde ein. Sie beantragt deren Abweisung unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

H.
Mit Verfügung vom 13. Juni 2008 beanstandete das Gericht auf Hinweis der Vorinstanz den Antrag der Beschwerdeführerin in Ziffer 5 als unpräzise formuliert.

I.
In ihrer Replik vom 16. Juni 2008 änderte die Beschwerdeführerin ihre Anträge wie folgt:

1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 15. Februar 2008 sei aufzuheben **(unverändert)**.
2. Die Marke der Beschwerdeführerin sei gemäss Eintragungsgesuch jedoch mit der im Prüfungsverfahren erfolgten Beschränkung der Waren von Klasse 9 auf Waren schweizerischer Herkunft einzutragen **(geändert)**.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz **(unverändert)**.
4. **(zurückgenommen)**
5. Hilfsweise wird beantragt, die Marke mit dem hiermit eingereichten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzutragen, welche Fernwirk- und Rundsteueranlagen sowie Elektrizitätszähler betreffen **(geändert)**.

Klasse 9
Elektrische und elektronische Fernwirk- und Rundsteueranlagen und deren Bestandteile; Energiemessungs-, Energieverrechnungs- und Energieüberwachungsgeräte wie Elektrizitätszähler und Wärmezähler; insbesondere Fernwirk-, Rundsteuer- und Zähleranlagen basierend auf Festnetzkommunikation, Internet-Netzwerktechnologien und Internetprotokollen oder basierend auf

Funktechnologie, insbesondere Mobilfunktechnologien (alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft).

Klasse 38
Übertragung von Daten, Steuersignalen, insbesondere Fernwirk- und Rundsteueranlagen, über Festnetze, gegebenenfalls Standleitungen, über Internet-basierte Netze oder über Mobilfunknetze.

Klasse 42
Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen für Zähler, Fernwirk- und Rundsteueranlagen.

Durch die in Ziffer 5 ihres Antrages vorgenommene Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses würden nur noch Fachkreise angesprochen, in deren Augen die Bezeichnung SWISTEC keinen beschreibenden Charakter habe.

J.
In ihrer Duplik vom 4. August 2008 hielt die Vorinstanz an ihren Anträgen fest. Sie wies daraufhin, dass nach der abermaligen geographischen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses das Hinterlegungsdatum durch die letzte Ausweitung dieses Verzeichnis in der Beschwerdeschrift auf das Datum ihrer Einreichung, den 16. März 2008, falle.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG. SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren

oder Dienstleistung, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt. Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 5). Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2006 E. 3 *Vuvuzela*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 *Leader*; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Die Beurteilung ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*; BGE 116 II 611 f. E. 2c *Fioretto*), wobei es ausreicht, dass der beschreibende Charakter für einen erheblichen Teil der massgeblichen Abnehmer ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 *Feel'n learn/See'n learn*). Auch das Verständnis betroffener Fachkreise ist zu berücksichtigen (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N. 18). Englische Ausdrücke können ebenfalls Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1; BGE vom 22. Dezember 2003 in: sic! 5/2004 401 f. E. 3.1-3.2 *Discovery Travel and Aventure Channel*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 *Engineered for men*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 4.*Projob*).

2.2 Durch Verbindung beschreibender Worte kann im Einzelfall der beschreibende Charakter entfallen. Ob eine Wortverbindung oder ein einheitlich zu betrachtendes Zeichen vorliegt, beurteilt sich nach der Auffassung der relevanten Verkehrskreise. Eine zergliedernde, analyti-

sche Betrachtungsweise ist zu vermeiden, wenn die Aufgliederung für den Verkehr nicht naheliegend ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (RKGE vom 17. Juli 1999 in: sic! 5/1999 559 E. 5 *Dystar*). Bei Wortverbindungen ist zuerst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus der Kombination ein beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 *Peach Mallow;* RKGE vom 9. September 2002 in: sic! 2/2003 134 *Cool Action*, mit Hinweisen; RKGE vom 24. Mai 2000 in: sic! 7/2000 592 *Clearcut*). Wortverbindungen sind nicht markenfähig, wenn ihnen eine unmittelbare Aussage über die betreffenden Waren und Dienstleistungen zu entnehmen ist (RKGE vom 10. März 2005 E. 3 *Niteview*). Regt eine Wortverbindung erst zum Nachdenken an, so ist nicht von einem beschreibenden Zeichen auszugehen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 88). Dies ist insbesondere bei Mehrdeutigkeit der Fall (BGE vom 8. April 2005 in: sic! 9/2005 E. 2.3 *Globale Post*; BGE vom 10. September 1998 in: sic! 1/1999, 30 E. 4 *Swissline;* WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90).

2.3 Grundsätzlich kann durch Buchstabenweglassung der Gesamteindruck eines Wortes verfremdet werden. Wortabwandlungen sind dem Markenschutz jedoch nicht zugänglich, sofern der Gesamteindruck von der beschreibenden Aussage geprägt wird (BGE vom 13. Oktober 2004 in sic! 5/2005 366 E. 2.4 *Micropor*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 95).

2.4 Dem Zweck der Marke entsprechend ist die Auffassung der relevanten Verkehrskreise massgebend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 1/2007, S. 3, 4 f. und 6). Die relevanten Verkehrskreise lassen sich anhand der gemäss Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beanspruchten Produkte und deren potentieller Abnehmerschaft bestimmen (MARBACH, a.a.O., S. 7). Indessen sind die Verkehrskreise objektiv zu umschreiben, um einem gewissen objektiven Umstellungspotential Rechnung zu tragen und ein Unterlaufen des Markenschutzes durch hochspezifische Nischenprodukte zu vermeiden (MARBACH, a.a.O., S. 7).

3.

3.1 Das hinterlegte Zeichen SWISTEC ist gemäss den Angaben der Beschwerdeführerin in Anlehnung an die deutsche Partnerfirma gewählt. Als Namensgeberin diene der Bach Swist, der durch

Bornheim, den Ort des Firmensitzes, fliesse. Eine Anlehnung an das englische Adjektiv "swiss" für schweizerisch sei nicht beabsichtigt. Fachkreise verstünden das Zeichen als Einheit und damit als betrieblichen Hinweis.

3.2 Die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen richten sich vornehmlich an Spezialisten der Steuerungstechnik. Unstreitig ist jedoch, dass sich jedenfalls ein Teil der Waren und Dienstleistungen auch an den schweizerischen Durchschnittskonsumenten wendet (Beschwerdeschrift vom 16. März 2008, Ziff. 2.1 sowie Ziff. 10 und 11 der Verfügung der Vorinstanz vom 15. Februar 2008). Daher beschränken sich die relevanten Verkehrskreise nicht nur auf massgebliche Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (MARBACH, a.a.O., S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist daher vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen.

3.3 Es mag dahinstehen, ob Spezialisten, die bereits mit der Beschwerdeführerin oder ihrer deutschen Partnerin und ihren Produkten in Berührung gekommen sind, das Zeichen als Einheit auffassen. Die insoweit bestehende Intention der Beschwerdeführerin ist irrelevant, da es allein auf die Perzeption der relevanten Verkehrskreise und vorliegend damit auch jener des Durchschnittskonsumenten ankommt. Auch von diesen, macht die Beschwerdeführerin geltend, werde das angemeldete Zeichen als Einheit aufgefasst (Beschwerdeschrift Ziff. 2.3). Dem kann sich das Gericht nicht anschliessen. Der unbefangene Konsument sucht in einer Bezeichnung stets einen bekannten Bedeutungsgehalt. Da das Zeichen SWISTEC als Einheit für ihn keinen eigenen Bedeutungsgehalt aufweist, wird der Konsument in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasienamen ausgeht.

3.4 Das Zeichen lässt sich sprachlich in SWI-STEC, SWIST-EC oder SWIS-TEC aufgliedern. Eine Aufgliederung verbietet sich hier, anders als bei DYSTAR (RKGE vom 14. Juli 1999 in: sic! 5/1999 559 E. 5 *Dystar*), nicht, weil es sich um die einzige sinngebende Lesart des Zeichens handelt. Von allen drei genannten Aufgliederungsmöglichkeiten ist SWIS-TEC am naheliegendsten. SWI-STEC ist bedeutungslos; dass SWIST-EC zum Beispiel für ein Unternehmen an der Swist und

Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, die englisch EC abgekürzt würden, stehen könnte, ist ein Rückschluss, den der schweizerische Konsument und auch der Spezialist in Unkenntnis des Baches Swist nicht ziehen kann.

Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die Regeln der Silbentrennung (sinngemäss: trenne nie "st", denn es tut ihm weh) vermag nicht zu überzeugen. Soweit nämlich der Wortsinn etwas anderes vorgibt (Haustür, Glasteller etc.), wird auch die Buchstabenkombination "st" getrennt.

Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, dass nicht von einer Mutilation des Adjektivs SWISS auszugehen sei (so aber die Vorinstanz in der Verfügung vom 15. Februar 2008, Ziff. 10), da es sich um die einheitliche Bezeichnung SWISTEC und nicht die Wortverbindung aus SWISS, mutiliert zu SWIS, und TEC handele. Gemeint ist damit, dass der Zeichenbestandteil SWIS gar keine eigenständige Bedeutung habe und deswegen nicht als eigenständiger Teil einer Wortverbindung tauge. Zur Begründung führt sie an, dass noch 1995 die Marke SWIS eingetragen werden konnte und nicht mit dem englischen Adjektiv SWISS in Verbindung gebracht wurde. Wie die von der Vorinstanz erwähnte Praxisänderung vermuten lässt, sind seit 1995 keine Wortmarken eingetragen worden, die die Vorsilbe SWIS ohne Einschränkung auf Produkte schweizerischer Herkunft enthalten. Das Vorhandensein dieser Einschränkung sogar in noch älteren Eintragungen zeigt, dass auch vor 1995 in der Regel angenommen wurde, die Silbe SWIS könne mit der Schweiz in Verbindung gebracht werden. Zudem besteht ein Unterschied zwischen dem alleinstehenden Zeichen SWIS einerseits und der Silbe SWIS als Bestandteil und in herkunftsbezeichnender Bezugnahme auf einen Sachbegriff (SWISNET, SWISTRAIN) andererseits. Das Zeichen ist daher als Wortkombination aus SWIS und TEC anzusehen.

3.5 Bei einzelner Betrachtung der Bestandteile der Wortkombination, würde die Mutilation des Wortes SWISS durch das weggelassene S nicht die für die Schutzfähigkeit erforderliche Kennzeichnungskraft begründen. Unbestritten ist, dass der zweite Markenbestandteil "TEC" im Sinne von "technologisch" oder "technisch" verstanden wird. Das Gericht teilt die Auffassung der Vorinstanz (Verfügung vom 15. Februar 2008, Ziff. 11), wonach der Bestandteil "SWIS" eine (wenn auch sehr geringfügige) Mutilation des englischen Begriffs "swiss" ist. Phonetisch

ist der Markenbestandteil "SWIS" identisch mit dem englischen Wort "swiss". Auch die Betonung bleibt unverändert. Das Weglassen des Buchstabens "S" führt auch optisch nur zu einem minimalen Unterschied, der besonders erst dann auffällt, wenn "swiss" in korrekter Schreibweise danebengesetzt wird. Im Übrigen gilt der Grundsatz, wonach das sprachregelwidrige Weglassen oder Ersetzen einzelner, nicht ausgesprochener Buchstaben den Gesamteindruck in der Regel nicht verändert (BGE vom 13. Oktober 2004 in: sic! 5/2005 366 E. 2.4 *Micropor;* RKGE vom 16. Januar 2004 E. 5 *valswiss*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 96 mit Hinweisen).

Der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass die Mutilation von geographischen Bezeichnungen unüblich sei, entspricht nicht den Tatsachen. Mindestens sieben Anmeldungen mit dem Bestandteil SWIS in der Schweiz sowie Marken wie DANHAUS (Deutsches Markenregister Nr. 39516938.0 für Häuser dänischen Typs), SWEDBANK (Nr. 429137 für eine schwedische Bank) sprechen eine andere Sprache.

3.6 Das Zeichen ist in Bezug auf die beanspruchten Waren- und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 beschreibend. Die Silbe SWIS deutet auf die Schweiz und mit der Silbe TEC auf Technik und Technisches hin, ebenso wie das Zeichen AMERICAN BEAUTY als Hinweis auf Schönheitspflegeprodukte amerikanischer Herkunft verstanden wurde (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7406/2006 vom 1. Juni 2007 E. 3.1.3 *American Beauty*). Für den Laien sind die von der Beschwerdeführerin hergestellten spezialisierten Waren und die von ihr angebotenen Dienstleistungen als Technik oder Technologie zu qualifizieren, auch wenn diese Beschreibung aus Sicht des Spezialisten zu kurz greift. Die englischen Begriffe versteht der Durchschnittkonsument ohne Mühe, unabhängig davon, welcher Muttersprache er oder sie ist. In dieser für den Durchschnittskonsumenten einzig sinnmachenden Lesart ist das Zeichen beschreibend. Ohne Gedankenaufwand gelangt der Konsument zu dem zutreffenden Schluss dass technische Waren in der Schweiz hergestellt bzw. Dienstleistungen von der Schweiz aus erbracht werden (vgl. in Bezug auf Schönheitspflegeprodukte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7406/2006 vom 1. Juni 2007 E. 3.1.3 *American Beauty*). Der Sinngehalt des Zeichens ist offensichtlich und anders als etwa im Fall SWISSLINE (BGE vom 10. September 1998 in: sic! 1/1999 30 E. 4) nicht mehrdeutig und deswegen nicht markenfähig.

4.
Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend und verlangt, dass ihr Zeichen zumindest aufgrund früherer Eintragungen von vergleichbaren Marken durch die Vorinstanz einzutragen sei (vgl. zu Voreintragungen Bundesverwaltungsgericht B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 *Chocolat Pavot*).
Auf das von der Beschwerdeführerin herangezogene Zeichen SWIS (Nr. 416492) wurde bereits eingegangen. Da die Eintragung bereits lange Zeit zurückliegt und die Vorinstanz bezüglich dieser Buchstabenfolge eine Praxisänderung vorgenommen hat, kann die Beschwerdeführerin aus dieser Voreintragung nichts zu ihren Gunsten ableiten. Wegen eines fehlenden zweiten Wortbestandteils bei der Bezeichnung SWIS (TEC, LINE etc.) ist eine Vergleichbarkeit der Zeichen ohnehin nicht gegeben.

4.1 Die Beschwerdeführerin stützt sich weiterhin vor allem auf einen Vergleich von SWISTEC mit dem Zeichen (Nr. 490611 für Autoteile):

Sie behauptet, dass nur die typographische Ausgestaltung, insbesondere des Buchstaben "w" die Zeichen voneinander unterscheide und sie daher vergleichbar seien (Beschwerdeschrift Ziffer 2.82). Die Vorinstanz geht hingegen davon aus, dass gerade die typographische Ausgestaltung einen Vergleich der Zeichen ausschliesse (Verfügung vom 15. Februar 2008, Ziffer 17). Gerade im Markenrecht ist der Grundsatz der Gleichbehandlung mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des Bundesgerichts 4A. 13/1995 vom 20. August 1996, in: sic! 2/1997 161 E. 5c *Elle*; RKGE in: sic! 2/2004 97 E. 11 *Ipublish;* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 9 *Pirates of the Caribbean*). Es muss sich für eine Vergleichbarkeit allerdings nicht um die gleichen Waren oder Dienstleistungen handeln (RKGE in sic! 7/8/2004 753 E. 8 *Swiss Business Hub*). Ein Zeichen kann mitunter auch durch eine graphische Gestaltung (Schriftzug, Umrahmung oder Beschränkung auf eine Farbe) zu einem insgesamt schutzfähigen Zeichen kombiniert werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5 *Chocolat Pavot* mit Hinweisen). Vorliegend weist das Zeichen SWISSTEC (Nr. 490611)

eine typographische Gestaltung auf, die es unmöglich macht, die beiden Zeichen überhaupt miteinander zu vergleichen. Die von der Beschwerdeführerin herbeigezogene Literatur (WILLI, a.a.O. Art. 2 N. 97 und 98) bezieht sich darauf, ob durch Mutilation die Unterscheidungskraft begründet bzw. gestärkt werden kann, nicht aber auf die Vergleichbarkeit zweier Zeichen im Rahmen einer Gleichbehandlungsprüfung. Bei der Vergleichbarkeit ist nicht nur auf die Schreibweise und die Aussprache, welche hier in der Tat identisch ist, sondern auf das Zeichen als Ganzes abzustellen. Die bei dem Zeichen SWISSTEC vorgenommene typographische Ausgestaltung unterstützt in besonderem Masse die Wiedererkennbarkeit. Daher können die beiden Zeichen nicht miteinander verglichen werden.

4.2 Die Beschwerdeführerin stützt sich ausserdem auf weitere Marken, die den Bestandteil SWISS und ein weiteres Element enthalten. Soweit es sich um Wortbildmarken handelt, K SWISS (Nr. 547457) und SWISS TIMING (Nr. 514931), hält die Beschwerdeführerin den figurativen Bestandteil für weniger kennzeichnungskräftig als die Mutilation des von ihr beantragten Zeichens. Diese Wortbildmarken können nicht zum Vergleich herangezogen werden, da sie entgegen der vorerwähnten Rechtsprechung gerade weitere unterscheidungskräftige Merkmale gegenüber einer reinen Wortmarke enthalten und deshalb im Rahmen der Gleichbehandlungsprüfung nicht als vergleichbar anzusehen sind.

Auch in Bezug auf die weiteren angeführten Marken kann die Beschwerdeführerin aus dem Anspruch auf Gleichbehandlung nichts zu ihren Gunsten ableiten.

5.

Die Beschwerdeführerin vertritt im Übrigen den Standpunkt, dass ihr Zeichen über eine zumindest minimale Kennzeichnungskraft verfüge. Es handle sich folglich um einen Grenzfall, der gemäss bundesgerichtlicher Praxis einzutragen sei. Das Bundesgericht trägt im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 2 Bst. a MSchG Zweifelsfälle ein, zumal im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (BGE 103 Ib 268 E. 3b *RED & WHITE;* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 4.4 und 6.4 *Mobility*; RKGE vom 16. Januar 2004 E. 10 *valswiss* mit Hinweisen). Obwohl es sich um eine Wortverbindung mit Mutilation handelt, lässt sich dem Zeichen SWISTEC offensichtlich und unmittelbar der Sinngehalt "technische

Waren oder Dienstleistungen aus der Schweiz" entnehmen (vgl. E. 3.3). Auch steht bezüglich der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der Gemeingutcharakter der Marke ausser Zweifel. Es liegt somit kein Grenzfall vor, der nach bundesgerichtlicher Praxis einzutragen wäre.

6.

Die Beschwerdeführerin hat darüber hinaus angeführt, dass bei der handelsregisteramtlichen Eintragung der Firma SWISTEC AG, bei der ebenfalls die Unterscheidungskraft geprüft werde, kein reiner Sachbegriff beanstandet wurde (Beschwerdeschrift Ziff. 2.9). Aus der von beiden Parteien bemühten Bundesgerichtsentscheidung BGE 101 Ib 363 lässt sich jedenfalls nicht ableiten, dass die handelsregisteramtliche Prüfung präjudizierend für die markenrechtliche ist. Aus dem Bundesgerichtsentscheid ergibt sich auch nicht, dass die handelsregisteramtliche Prüfung der Unterscheidbarkeit nach denselben, vergleichsweise strengeren Kriterien des Markenrechts vorgenommen wird. Der Einwand der Beschwerdeführerin vermag daher die Einordnung des Zeichens als beschreibend nicht abzuwenden.

7.

Hilfsweise beantragt die Beschwerdeführerin, die Eintragung mit dem eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorzunehmen. Sie macht geltend, dass diese Einschränkung dazu führe, dass das verbleibende Segment von Waren und Dienstleistungen nur von Fachkreisen, nicht aber von Durchschnittskonsumenten wahrgenommen werde. Für diese habe das beantragte Zeichen Unterscheidungskraft, da die Produkte der deutschen Partnerfirma bekannt seien. Der Sperrbereich einer Marke beschränkt sich indessen nicht nur auf den effektiv bearbeiteten Markt. Er ist erweitert und erfasst gleichartige Waren und Dienstleistungen. Der Schutz einer Marke erstreckt sich nach dem Willen des Gesetzgebers auch auf Nachbarmärkte und berücksichtigt das vorhandene Umstellungspotenzial (MARBACH, a.a.O., S. 9). Dies muss insbesondere gelten, wenn der Gesuchsteller zwar bereits auf anderen Märkten tätig ist, das Zeichen aber nur für einen Ausschnitt seiner Produktpalette beantragt.

Die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auf Fernwirk- und Rundsteueranlagen erhöht in diesem Fall die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht. In besonderen Konstellationen kann ein Zeichen für bestimmte Unterbegriffe im Waren- und Dienst-

leistungsverzeichnis unterscheidungskräftig und für andere unter demselben Oberbegriff beschreibend sein (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N 13). In diesen Fällen kann es nützlich sein, um das Eingreifen absoluter Schutzhindernisse zu vermeiden, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf die Beanspruchung des Oberbegriffes und bestimmter Unterbegriffe zu verzichten, wenn es aufgrund von Produktionsbedingungen und anderer äusserer Umstände ohnehin unwahrscheinlich ist, dass die Markenführung jemals auf diese Waren oder Dienstleistungssegmente ausgedehnt wird. Bei einem so allgemein gehaltenen Zeichenbestandteil wie TEC bleibt die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses jedoch wirkungslos. Die Beschwerde ist daher vollumfänglich abzuweisen.

8.

Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen *Turbinenfuss*). Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Demnach ist der Beschwerdeführerin eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.-- aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 S. 1 VwVG, Art. 4 VGKE), welche mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist. Ein Anspruch auf Parteientschädigung fällt ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils überweisen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 57885/2007; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner	Miriam Sahlfeld

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 26. November 2008